

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, merek adalah sebuah tanda yang melekat pada barang dan digunakan untuk membedakan hasil perusahaan yang satu dengan yang lain.¹ dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 (selanjutnya disebut sebagai UU Merek) menyebutkan definisi merek sebagai berikut :

Merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Penjelasan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa merek (*trademark*) memiliki fungsi untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa dari perusahaan lain.²

Di era globalisasi saat ini, keberadaan merek sangat penting. Merek tidak hanya digunakan untuk membedakan barang dagangan yang diperjualbelikan. Akan tetapi merek juga digunakan untuk menunjukkan kualitas dari sebuah barang. Merek yang telah terkenal, jika digunakan pada suatu barang, dapat menambah nilai

¹ Suyut Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2009. hlm. 20.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Globalisasi)&Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenadamedia Groub, 2015, hlm. 3.

jualnya. Bill Gates, salah satu pendiri *Microsoft* pernah mengatakan bahwa merek adalah salah satu faktor terpenting bagi keberhasilan penguasaan pasar.³

Usaha dalam memperkenalkan merek di masyarakat, membutuhkan dana, waktu serta kinerja perusahaan yang optimal. Mulai dari periklanan, strategi pemasaran sampai kualitas barang. Hal itulah yang menyebabkan merek patut dilindungi dalam peraturan yang dilegitimasi oleh negara, agar hak-hak para pelaku usaha dan konsumen dapat terlindungi dari itikad buruk penggunaan merek.

Dasar dalam memberikan perlindungan hak merek adalah dimasukkannya hak merek dalam konsep hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI). Pada *Article 1 dan 2 Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut sebagai TRIPS) disebutkan jenis-jenis HKI yang terdiri dari :⁴

1. Hak Cipta.
2. Merek.
3. Desain Industri.
4. Indikasi Geografis.
5. Paten dan Paten Sederhana.
6. Desain Rangkaian Elektronik Terpadu, Pelaku Topografi Sirkuit Terpadu.
7. Rahasia Dagang.
8. Varietas Tanaman Baru.

Pasal di atas merupakan landasan aturan tertulis dimasukkannya hak merek dalam kerangka HKI. Selain itu, hal yang menjadi unsur penting dimasukkannya hak merek ke dalam HKI adalah lahirnya hak merek berawal dari hak atas kekayaan

³ Jackie Ambadar, *Mengelola Merek*, Jakarta, Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007, hlm.2.

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini. *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPS-WTO*, Bandung, Alumni Bandung, 2009, hlm. 31.

intelektual lainnya⁵. Misalnya, merek Yamaha dengan logo jeruji besi. Dimana, logo jeruji besi milik Yamaha terdapat unsur hak cipta.

Dalam hubungan internasional, peraturan tentang merek dimulai dengan perundingan multilateral *General Agreement On Trades and Tariffs* (selanjutnya disebut sebagai GATT) putaran Uruguay yang berhasil diterima dan disahkan pada bulan April 1994 di Marakesh oleh 124 (seratus dua puluh empat) negara dan 1(satu) wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa⁶. dalam GATT putaran Uruguay juga merumuskan mengenai pembentukan organisasi *World Trade Organization* (selanjutnya disebut sebagai WTO) dalam bentuk *The Agreement Establishing The Multilateral Trade Organization*.⁷ GATT putaran *Uruguay* juga telah disepakati adanya perjanjian TRIPS. Adanya perjanjian TRIPS merupakan landasan bagi negara-negara anggota WTO untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan TRIPS dalam rangka perlindungan HKI secara internasional. Perjanjian TRIPS juga memberi ketentuan standar minimal pengaturan merek yang harus disesuaikan dengan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Rights* (selanjutnya disebut *Paris Convention*).⁸

Pemberlakuan konvensi internasional di Indonesia dalam bidang merek dimulai dengan pengesahan pembentukan organisasi perdagangan dunia yang di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 15 April 1994 dengan

⁵ OK Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Medan, Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 330.

⁶ *Ibid*, hlm. 23

⁷ Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm. 2.

⁸ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm.17

cara menandatangani *Final Act Embodying The Result Of Uruguay Round Of Multilateral Trade*. pengesahan tersebut sekaligus mengesahkan dan memberlakukan persetujuan TRIPS yang diberlakukan di Indonesia dan terdapat didalam *Annex C Final Act*.

Articles dalam TRIPS yang mengatur tentang merek antara lain :⁹

1. *Part I : General Provisions And Basic Principle .*
2. *Part II : Standards Concerning The Availability Scope And Use Of Intellectual Property Rights, Section 2 Trademarks (Article 15 sampai dengan Article 21) dan Geographical Indications (Article 22 sampai dengan Article 25).*
3. *Part II Section 8 Control Of Anti Competitive Practices In Contractual Licences (Article 40).*
4. *Part III : Enforcement Of Intellectual Property (Article 41 sampai dengan Article 61).*
5. *Part IV : Acquisition And Maintenance Of Intellectual Property Rights And Related "Inter-Partes" Procedures (Article 62).*
6. *Part V : Dispute Prevention And Settlement (Article 62 sampai dengan Article 64).*
7. *Part VI : Transitional Arrangement (Article 65 sampai dengan Article 67).*
8. *Part VII : Institutional Arrangement ; Final Provisions (Article 68 sampai dengan Article 73).*

Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan TRIPS dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 31 (Selanjutnya disebut sebagai UU NO. 14/1997). Pengaturan merek melalui undang-undang di atas kurang praktis, agar lebih praktis maka dibuat *single text* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110

⁹ *Ibid*, hlm. 18

(selanjutnya disebut UU No.15/2001).¹⁰ Meningkatnya perkembangan teknologi informasi di era sekarang, mendorong timbulnya berbagai jenis merek. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pasar internasional, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.¹¹

Dalam UU Merek dikenal adanya penghapusan dan pembatalan merek. Bagi merek yang tidak digunakan selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut dapat dihapuskan pendaftarannya dalam daftar umum merek.¹² Sedangkan untuk merek yang dapat dimintakan pembatalan, harus memenuhi salah satu unsur, diantaranya berupa Merek dapat dimintakan pembatalanya jika menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain.¹³ Dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU Merek, dijelaskan definisi badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam daftar umum merek. Mengenai tentang orang terkenal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (2) UU Merek masih belum ada definisinya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dengan objek gugatan sengketa nama merek *Pierre Cardin* beserta logo gambar, antara penggugat bernama Pierre Cardin dengan tergugat yang bernama Alexander Satryo Wibowo. Dimana, Penggugat adalah perancang busana asal Perancis yang namanya

¹⁰ *Ibid*, hlm. 16

¹¹ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹² Lihat Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

¹³ Lihat Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

telah terkenal di beberapa negara. Adapun ketenaran/keterkenalan nama Penggugat sebagai perancang busana sudah dimulai sejak tahun 1950. Penggugat juga membuat seragam *Pakistan International Airlines* dan menjadi sebuah *trend* baru. Di tahun yang sama, Penggugat juga men-*design* ulang pakaian nasional negara Philipina. Pada tahun 1971 penggugat mulai melakukan pameran koleksinya sendiri dengan menggunakan nama *Escape Cardin* terlebih beliau dianugerahi *superstar award* oleh *Fashion Group International* dan membuat merek bernama *Pierro Cardin* serta melakukan pendaftaran di berbagai negara.¹⁴ Akan tetapi dalam *judex facti* hakim Tidak menyinggung mengenai keterkenalan nama penggugat. Putusan lebih mengarah pada merek terkenal sebagai landasan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Selain itu, terdapat produk kopi bernama *Jessica Coffeemix*. Diproduksi oleh Haris G. Bastian di Surabaya. Merek kopi diambil dari nama terdakwa pembunuh Wayan Mirna Salihin, kasus pembunuhan tersebut membuat nama Jessica Kumala Wongso terkenal di masyarakat. Hal itulah yang membuat Haris berinisiatif untuk membuat produk kopi dengan nama *Jessica coffemix*. Nama Jessica terkenal di masyarakat bukan karena kehebatan dalam ber-*acting*, bernyanyi atau berbakat dalam bidang olahraga. Tetapi nama Jessica terkenal karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Dari contoh kasus di atas, menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas terhadap tolok ukur untuk menentukan nama orang terkenal, dalam menentukan nama orang terkenal yang dilindungi oleh hak atas merek.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diangkat permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria dan ruang lingkup nama orang terkenal dalam Pasal 21 Ayat (2) UU Merek?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nama orang terkenal dalam UU Merek?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum dalam skripsi ini ialah :

1. Untuk menemukan kriteria dan ruang lingkup nama orang terkenal dalam UU Merek.
2. Untuk menemukan perlindungan hukum bagi nama orang terkenal menurut UU Merek.

1.4. Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan penjelasan secara konkrit mengenai definisi dan kriteria nama orang terkenal dalam UU Merek.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum terutama dalam konsep nama orang terkenal yang dilindungi dalam UU Merek.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi para akademisi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Tentang konsep nama orang terkenal dalam perlindungan hak atas merek.

1.5.Keaslian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan media elektronik saat skripsi ini dibuat, terdapat beberapa skripsi dengan topik pembahasan merek terkenal, di antaranya :

Tabel I.

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah	Jenis Penelitian/ Tahun	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek Terkenal (Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/201)	Skripsi/2017	Amelia Ullfa Husnul Nuvvus	Universitas Lampung Bandar Lampung	Menganalisis merek dagang Pierre Cardin sebagai merek terkenal dan memperhatikan sikap Ditjen HKI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/201
2.	Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Atas Penggunaan Merek Sama Yang Tidak Terdaftar.	Skripsi/2012	Nevi Putri Vilanti Nasir	Universitas Hasanudin Maksar	Perlindungan hukum atas merek terkenal terdaftar serta sangsi terhadap peniruan merek terkenal.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet Di Indonesia	Skripsi/2002	Widyanin grum	Universitas Airlangga Surabaya	Menganalisis penggunaan nama orang terkenal sebagai domain di internet dengan menggunakan UU No. 15/2001

Adapun skripsi dengan Judul “Konsep Nama Orang Terkenal Dalam Perspektif Perlindungan Hak Atas Merek” mengarah kepada landasan pengaturan nama orang terkenal dalam UU Merek, dimana dalam pengaturan nama orang terkenal terdapat kekaburan hukum. Sedangkan skripsi yang berjudul “Pembatalan Merek Pierre Cardin Sebagai Merek Terkenal” dan “Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Atas Penggunaan Merek Sama Yang Tidak Terdaftar” Mengkaji tentang merek terkenal dalam perspektif hak merek kemudian skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemakaian Nama Artis Terkenal Dalam Situs Internet Di Indonesia” menganalisis penggunaan nama artis sebagai domain di internet serta upaya penyelesaian sengketa melalui *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut sebagai WIPO).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹⁵

¹⁵ Mukti Fajar et al., *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 34.

1.6.2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undang (*statute approach*), dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan pengaturan nama orang terkenal dalam hukum merek.

Metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dibahas.¹⁶

Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.¹⁷

1.6.3. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konvensi-konvensi internasional tentang merek, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Prenada Media Grub, 2005, hlm. 92.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 135

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 140

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.6.4. Analisa bahan hukum.

Penelitian hukum ini menggunakan analisa deduktif, analisa deduktif adalah analisa yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini. Sehingga dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual dapat diperoleh kesimpulan mengenai tolok ukur untuk menentukan nama orang terkenal dengan referensi dari peraturan perundang-undangan di negara lain.